

Translation

Rec'd PCT/PTO

04 MAR 2005
PCT/FR2003/002870

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

| | | |
|--|---|--|
| Applicant's or agent's file reference MA2-02059PCT | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | |
| International application No. PCT/FR2003/002870 | International filing date (day/month/year) 01 octobre 2003 (01.10.2003) | Priority date (day/month/year) 09 octobre 2002 (09.10.2002) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC F16J 15/02, A47F 3/04, E06B 7/23 | | |
| Applicant SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE | | |

| |
|---|
| 1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. |
| 2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet. <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of _____ sheets. |
| 3. This report contains indications relating to the following items: I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input checked="" type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application |

| | |
|---|---|
| Date of submission of the demand 15 décembre 2003 (15.12.2003) | Date of completion of this report 13 January 2005 (13.01.2005) |
| Name and mailing address of the IPEA/EP | Authorized officer |
| Facsimile No. | Telephone No. |

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR2003/002870

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-11, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-19, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. _____, filed with the letter of _____,
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/4-4/4, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR2003/002870

IV. Lack of unity of invention

1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:

- ☐ restricted the claims.
- ☐ paid additional fees.
- ☐ paid additional fees under protest.
- ☐ neither restricted nor paid additional fees.

2. ☒ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is

- ☐ complied with.
- ☐ not complied with for the following reasons:

4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:

- ☒ all parts.
- ☐ the parts relating to claims Nos. _____

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------|-----|
| Novelty (N) | Claims | 15-17 | YES |
| | Claims | 1-14, 18, 19 | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | 16, 17 | YES |
| | Claims | 1-15, 18, 19 | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-19 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following documents:

D1: US-A-5 622 414 (ARTWOHL PAUL J ET AL), 22 April 1997, mentioned in the application

D2: GB-A-1 554 941 (SCHLEGEL UK LTD), 31 October 1979

I. Novelty and inventive step:

1. The present application does not comply with PCT Article 33(1) because the subject matter of at least independent claims 1 and 14 does not meet the requirement of PCT Article 33(2) for novelty.

In addition, claim 14 and its dependent claims do not meet the requirement of PCT Rule 13 for unity of invention.

1.1 Claim 1:

Document D1 describes all the technical features of this claim, that is (the references in parentheses are to that document) a sealing member (figure 5) having a body with a longitudinal X axis and a base (64) with a first end (on the right of figure 5) and a second opposite end (on the left of figure 5), two

opposite side walls which interconnect the two ends, and two shoulders (66) located on either side of each side wall and in the area of one of the ends. The sealing member is made of a single flexible material and its base has a width from side wall to side wall, in a section perpendicular to the X axis, in the proximity of the end away from the shoulders (66), which is greater than the width of the base from side wall to side wall in the proximity of the end in the proximity of the shoulders (66)

(examiner's note: it is possible to draw a triangle circumscribed to the base of the sealing member depicted in figure 5 of document D1, like that in figures 6 and 7 of the application, which are allegedly covered by the scope of claim 1).

1.2 Claims 14 and 15:

In order to meet the requirement of PCT Rule 13 for unity of invention, claim 14 should be reworded as a dependent claim and be restricted to the subject matter **"glass pane and sealing member as per one of the preceding claims"**.

At present, claim 14 must be regarded as an independent claim (lacking unity of invention with the preceding claims) because it does not necessarily contain all the features of one of the preceding claims. On the one hand, it claims only a glass pane "for" receiving the sealing member, without necessarily including the sealing member, and on the other hand, it refers only to the "base of the sealing member", i.e. to only part of claim 1. Claim 14 is therefore restricted to a glass pane with a receiving housing. This type of glass pane is well known from the prior art (see the international

search report and the corresponding citations).

However, even if this claim were reworded as a dependent claim "as per one of the preceding claims", it would be obvious to a person skilled in the art facing the problem of improving the resistance of the sealing member in its housing, to insert the sealing member in a compressed state into the housing. Document D2 describes this compression of the sealing member into a housing (see figure 1 and page 2, lines 37-41, of the description). Claims 14 and 15 therefore lack an inventive step.

2. Dependent claims 2-13, 18 and 19 do not appear to contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, could meet the PCT novelty and/or inventive step requirements; see the documents and corresponding passages cited in the search report.
3. The combination of features in claim 16 or 17 is neither known from nor suggested by the available prior art.

III. Industrial applicability:

- . The subject matter of claims 1-19 can be industrially produced and can therefore be regarded as being industrially applicable.

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

REC'D 13 JAN 2005

WIPO

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)


| | | |
|---|---|--|
| Référence du dossier du déposant ou du mandataire | POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/PEA/416) | |
| Demande internationale No. PCT/FR 03/02870 | Date du dépôt international (jour/mois/année) 01.10.2003 | Date de priorité (jour/mois/année) 09.10.2002 |
| Classification Internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB F16J15/02 | | |
| Déposant SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE et al. | | |

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.
2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
 - ☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- I ☒ Base de l'opinion
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☒ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

| | |
|---|---|
| Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 15.12.2003 | Date d'achèvement du présent rapport 13.01.2005 |
| Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tél. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016 | Fonctionnaire autorisé Van Wel, O N° de téléphone +31 70 340-1043 |



PCT/FR 03/02870

**RAPPORT D'EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR 03/02870

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

IV. Absence d'unité de l'invention

1. En réponse à l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, le déposant a :
- ☐ limité les revendications.
 - ☐ payé des taxes additionnelles.
 - ☐ payé des taxes additionnelles sous réserve.
 - ☐ ni limité les revendications ni payé des taxes additionnelles.
2. ☒ L'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité d'invention et décide, conformément à la règle 68.1, de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.
3. L'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que, aux termes des règles 13.1, 13.2 et 13.3,
- ☐ il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention.
 - ☐ il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, et ce pour les raisons suivantes :
4. En conséquence, les parties suivantes de la demande internationale ont fait l'objet d'un examen préliminaire international lors de la formulation du présent rapport :
- ☒ toutes les parties de la demande.
 - ☐ les parties relatives aux revendications nos .

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration
- | | | | |
|--|------|----------------|--------------|
| Nouveauté | Oui: | Revendications | 15-17 |
| | Non: | Revendications | 1-14, 18, 19 |
| Activité inventive | Oui: | Revendications | 16, 17 |
| | Non: | Revendications | 1-15, 18, 19 |
| Possibilité d'application industrielle | Oui: | Revendications | 1-19 |
| | Non: | Revendications | |

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V:

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

Il est fait référence aux documents suivants:

- D1: US-A-5 622 414 (ARTWOHL PAUL J ET AL) 22 avril 1997, cité dans la demande;
D2: GB-A-1 554 941 (SCHLEGEL UK LTD) 31 octobre 1979

I. Nouveauté et activité inventive:

1. La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT car au moins l'objet des revendications indépendantes 1 et 14 n'est pas conforme au critère de nouveauté défini par l'article 33(2) PCT.
Par ailleurs la revendication 14 et ses dépendantes ne satisfont pas aux critères d'unité d'invention selon la règle 13 PCT.

1.1. Concernant la revendication 1:

Le document D1 décrit toutes les caractéristiques techniques de cette revendication, à savoir (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document) un joint d'étanchéité (figure 5) comprenant un corps d'axe longitudinal X qui comporte une embase (64) présentant une première extrémité (à droite dans la figure 5) et une seconde extrémité opposée (à gauche dans la figure 5), deux parois latérales opposées reliant les deux extrémités, et deux épaulements (66) situés de part et d'autre de chacune des deux parois latérales et au niveau de l'une des extrémités, le joint d'étanchéité étant constitué d'un unique matériau flexible, et ce joint d'étanchéité comportant selon une coupe perpendiculaire à l'axe X, une largeur de l'embase, d'une paroi latérale à l'autre, à proximité de l'extrémité opposée aux épaulements (66), plus importante que la largeur de l'embase, d'une paroi latérale à l'autre, à proximité de l'extrémité proche des épaulements (66) (*note de l'examineur: on peut tracer un triangle circonscrit à l'embase du joint présenté dans la figure 5 du document D1, similairement aux figures 6 et 7 de la demande qui sont sensées être couvertes par l'étendue de la revendication 1*).

1.2. Concernant les revendications 14 et 15:

Il est à noter que pour satisfaire aux critères d'unité d'invention de la règle 13 PCT, la revendication 14 devrait être reformulée en tant que revendication dépendante de façon à se limiter à l'entité **Vitrage et joint d'étanchéité selon l'une des revendications précédentes**.

Actuellement la revendication 14 doit être considérée comme une revendication indépendante (et non-unitaire avec les revendications précédentes) car elle ne comprend pas forcément toutes les caractéristiques selon l'une des revendications qui la précèdent. En effet, d'une part elle ne revendique qu'un vitrage "destiné" à recevoir le joint, sans forcément inclure le joint, et d'autre part elle ne fait référence qu'à "l'embase du joint", c'est à dire à une partie seulement de la première revendication. La revendication 14 se limite donc à un vitrage comportant un logement d'accueil. Un tel vitrage est bien connu dans l'art antérieur (voir rapport de recherche internationale et les documents cités correspondants).

Cependant, même si cette revendication prenait la forme d'une revendication dépendante "selon l'une quelconque des revendications précédentes", il apparaîtrait évident à l'homme de l'art confronté au problème de vouloir améliorer la résistance du joint dans son logement, d'insérer ce dernier de façon comprimée dans ledit logement d'accueil. Une telle compression du joint dans un logement est par ailleurs connue du document D2 (voir figure 1 et description page 2, lignes 37-41). Les revendications 14 et 15 manquent alors d'activité inventive.

2. Les revendications dépendantes 2-13, 18 et 19 ne semblent pas contenir de caractéristiques qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définissent un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et/ou l'activité inventive, voir les documents et les passages correspondants cités dans le rapport de recherche.
3. La combinaison des caractéristiques de la revendication 16 ou 17 ne semble pas comprise dans l'état de la technique et ne semble pas en découler de manière évidente.

II. Application industrielle:

L'objet des revendications 1-19 peut être fabriqué dans l'industrie et par conséquent considéré comme industriellement applicable.